

PCT協働調査プログラムへの期待

国際第2委員会
第3小委員会*

抄 録 五大特許庁（日・米・欧・中・韓，以下IP5）は，2018年7月から2020年6月までPCT協働調査試行プログラムを実施した。本プログラムは特許庁間のワークシェアリングや国際調査報告の品質向上を目的とするものである。この制度を利用すると，各庁の特許性に関する見解が各国移行する前に得られる，各庁の判断を基に質の高い国際調査報告が得られる，などとされている。

本稿では，本プログラムの概要を紹介すると共に，実際の運用について包袋に基づいて実態調査を行った。その結果，五庁の調査結果を共有することで，国際調査報告に引用される文献において同報告の作成を担当した特許庁の作業言語以外で記述された先行技術が増えた一方で，各特許庁間の特許性に関する判断のばらつきに開きがあることも明らかとなった。

目 次

1. はじめに
2. PCT協働調査試行プログラムの概要
3. 本プログラム対象案件の特定方法
4. 調査結果と考察
 4. 1 対象案件と非対象案件との比較
 4. 2 庁間のばらつき
5. まとめ及び提言
6. おわりに

1. はじめに

WIPOでは，PCT制度について様々な課題を議論するべく，PCT国際機関会合（PCT-MIA：Meeting of International Authorities Under the PCT）やPCT作業部会（PCT working group）を設けて各国特許庁やユーザー団体が集い検討している¹⁾。2013年にジュネーブで開催された第6回PCT作業部会²⁾では，各国の特許庁の作業言語ではない調査を効果的に行うことについて，機械翻訳の導入や，2010年～2012年に欧州特許庁（EPO），韓国特許庁（KIPO）及び米国特許商標庁（USPTO）によって行われたPCT

協働調査（Collaborative Search and Examination）³⁾における検討結果が報告された。

IP5⁴⁾は，本稿で取り上げるPCT協働調査プログラムの試行以前から協力体制を構築していたが，その協力体制が10周年を迎えた2017年に，より効率的で費用対効果が高く，ユーザーフレンドリーな国際的特許制度の確立のために，（i）制度調和，（ii）ワークシェアリングの強化，（iii）質が高くタイムリーなサーチ及び審査結果，（iv）特許情報へのシームレスなアクセス，の提供を目標とする新たなビジョンを掲げた⁵⁾。IP5は，これらのビジョンに基づき，2016年の長官合意⁶⁾の下，PCT協働調査試行プログラム（以下，本プログラム）を2018年7月1日から2020年6月30日まで実施した。

本稿では，本プログラムが当初掲げていた目的である，信頼性の高い国際調査報告の作成やワークシェアリング等が達成されているかをユーザーの視点から検証する。また，今後，本

* 2020年度 The Third Subcommittee, The Second International Affairs Committee

プログラムが正式な制度として運用される場合に、よりユーザーフレンドリーな制度とするためにはどのような制度設計であるべきかについて、検証結果を踏まえて提言する。

本稿は2020年度国際第2委員会第3小委員会のメンバーである、井波ゆき恵（副委員長，リコー），内田壮哉（副委員長，石原産業），國本佳嗣（JFEスチール），直井雄作（パナソニックIPマネジメント），林潤平（キヤノン），疋田拓己（ソニー），余吾貴彦（富士通）が作成した。

2. PCT協働調査試行プログラムの概要

本プログラムは、1つの国際出願について、地域や作業言語を異にする国際調査機関に所属するIP5の審査官が協働して、PCT第1章に基づく国際調査報告及び見解書を作成するものである⁷⁾。これにより、特許庁間のワークシェアリングや国際調査報告及び見解書の品質向上を目的としている。

試行期間中の申請では、追加の調査手数料は発生しないが、手続きにおいて下記の要件を満たす必要があった。

- ・ PCT出願日が2018年7月1日から2020年6月30日までのPCT出願であること。
- ・ 出願言語が英語であること。ただし、日本国特許庁（JPO）が受理官庁である場合、2019年4月1日以降は、出願言語が日本語であるものであっても受付が認められたが、仮受理の通知から1か月以内に出願書類の翻訳文を提出する必要がある。
- ・ PCT出願手続と同時に「参加申請書」をIP5のいずれかの受理官庁あるいは国際事務局へ提出すること。
- ・ 受理官庁としてJPOを選択する場合は、インターネット出願ソフトを用いてオンラインで提出すること。

本プログラムの流れは次の通りである。まず、出願人が選択した国際調査機関が主担当庁（以下、主庁）となり、仮の国際調査報告及び見解書（以下、仮の国際調査報告等）を作成する。そして、主庁が作成した仮の国際調査報告等が、副担当庁である他の4庁（以下、peer庁）に送付され、各peer庁は、仮の国際調査報告等を参考に先行技術調査を行い、その結果や特許性に関する見解を記載した調査結果が国際調査報告や見解書と同じ様式で作成される。その後、各peer庁により作成された調査結果が主庁へ送付され、主庁は各peer庁による調査結果を参酌したうえで、最終的な国際調査報告及び見解書（以下、最終的な国際調査報告等）を作成する。図1にWIPOのwebサイト⁸⁾から提供された本プログラムの国際調査報告作成フローの概念図を示す。

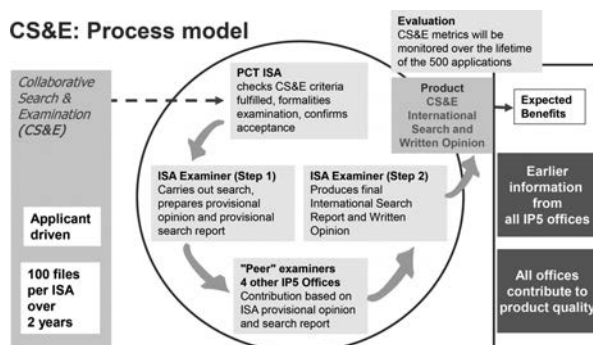


図1 本プログラムの国際調査報告作成フローの概念図

主庁としての受入可能件数は、各庁につき単年で50件（試行期間中の2年間で100件）であり、これを分担するpeer庁としての受入可能件数は各庁につき単年で200件（試行期間中の2年間で400件）である。主庁への本プログラム参加申請が1年目（2018年7月1日から2019年6月30日）の途中で50件に達した場合は、受入は一旦中止され、2019年7月1日から申請の受付を再開する。なお、同一の出願人が同一の主庁の国際調査機関へ出願できる件数も2年間で10件

までに制限されている。ただし、単年で10件までとめて申請することは可能である。

IP5のwebサイト⁹⁾によれば、2018年から2020年の試行期間に本プログラムの利用申請は全体で468件あり、それらの受理官庁別の件数の内訳は、USPTO 216件、中国国家知識産権局(CNIPA) 92件、JPO 60件、WIPO国際事務局42件、EPO 32件、KIPO 26件であった。USPTOが本プログラムを受理した案件が多く、KIPOとEPOが受理した案件は少ない。

また、国際調査機関の主庁別の担当件数の内訳は、USPTO、EPO及びKIPOが上限の100件を担当し、CNIPAは93件、JPOは75件を担当した。EPO及びKIPOは本プログラムを適用するPCT出願の受理件数は少なかったが国際調査機関に選択されていることから、EPO及びKIPOによって作成される本プログラムの国際調査報告への期待が窺える。

技術分野別(IPC)では、A分野87件、B分野53件、C分野62件、D分野6件、E分野10件、F分野14件、G分野145件、H分野91件となっており、G分野(物理学)での利用件数が最も多く、H分野(電気)及びA分野(生活必需品)と続く。これらの分野では、権利化の予見性に関するニーズが高いものと推測される。なお、D分野(繊維;紙)は最も少ない。

3. 本プログラム対象案件の特定方法

本稿で検索に使用したデータベースは、WIPOが提供する「PATENTSCOPE」内の「詳細検索」¹⁰⁾を利用した。

本プログラムの出願言語が当初英語に限られていたことや日本の出願人が英語を出願言語に選択する割合が欧米よりも格段に低いことに着目し、まず、JPOが国際調査報告及び見解書を作成する主庁になった同プログラムのPCT出願を摘出するべく検索を行った。PCT出願日が2018年7月1日～同年12月31日であり、出願番

号から受理官庁が日本であるものを特定し、その内、出願言語が英語である案件について集合を作成した。検索式は、AD:[01.07.2018 to 31.12.2018] and AN:(PCT/JP2018*) and LGF:ENと入力し、「官庁」のチェックボックスは「PCT」を選択した。抽出された各案件の「書類」タブにおいて表示をチェックし、包袋に「CS&E-協働審査官による編集」と表示された案件を含み、国際調査報告及び見解書がJPOにより作成されたものを目視で摘出した。この方法により、JPOが国際調査機関となった(即ち主庁となった)PCT協働調査プログラムの対象案件を18件摘出した。

さらに、JPO以外の4庁が主庁になった案件については、検索対象期間を1か月ごとに区切り、検索式「AD:[01.07.2018 to 01.08.2018] and ISA/〇〇 and LGF:EN」を入力し、「官庁」は「PCT」のチェックボックスをオンとし、上記日本の場合と同様に検索しヒットした案件の中から上記と同様に、同プログラムである案件を摘出した。なお、〇〇はUSPTOの場合「US」、EPOの場合「EP」、CNIPAの場合「CN」、KIPOの場合「KR」として検索した。対象案件を各庁6件ずつとなるよう目視で摘出した。

摘出した案件について、五庁が作成したサーチレポート中の引例を特許性カテゴリーX、Y、Aそれぞれについて一覧表にして比較検討した。今般の国際調査報告及び見解書は全て英語で作成されているため、JPO・CNIPA・KIPOの審査官はパテントファミリーに自国語の公報が含まれていても英語で記述された公報を引用することが予想されることを考慮し、引用文献のうち、同じファミリーは同一引例とみなした。

更に、本プログラムの特徴を把握すべく、本プログラムの対象の国際出願(以下、対象案件)と同時期に出願された本プログラムの対象ではない通常の国際出願(以下、非対象案件)を比較対象として、引用文献の数及び後述する「非

母国語文献」の採用率の観点から調査を行った。

非対象案件は、JPOを調査機関とする18件及びEPOを調査機関とする18件を以下の方法で抽出した。具体的には、JPO及びEPOのそれぞれにおいて、PCT出願日が2018年7月1日～2019年12月である出願のうち、各月でそれぞれ最も出願番号が若いものをJPO及びEPOで計18件ずつ抽出した。

4. 調査結果と考察

4. 1 対象案件と非対象案件との比較

(1) 引用文献数

はじめに、上記3.で抽出した本プログラムの対象案件と非対象案件の国際調査報告について、引用文献の数の観点から比較した結果を表1に示す。

本調査において、引用文献の数とは、国際調査報告においてクレーム1に対して引用されたX文献またはA文献の引用文献の総数と定義した。なお、Y文献に関しては、2以上の先行技術文献を組み合わせで進歩性を否定するが、その考え方の差が各庁で大きいのではないかと予想されることから、本稿では考慮から外した。

表1において、「主庁」の欄は、国際調査報告を作成した調査機関（JPO又はEPO）を示し、「X or A」の欄は、クレーム1に対する引用文献の特許性のカテゴリー（X文献又はA文献）を示し、「対象案件（件）」は、「主庁」及び「X or A」に対応する本プログラム対象案件18件における引用文献の数の平均を示し、「非対象案件（件）」は「主庁」及び「X or A」に対応する本プログラム非対象案件18件における引用文献の数の平均を示している。

表1に示す通り、JPOを調査機関とする場合、X文献と判断された引用文献の数の平均は、非対象案件において0.9件であったのに対し、対象案件においては1.9件となり、対象案件が非

対象案件に比べて約2倍多かった。また、A文献についての引用文献の数の平均も、非対象案件において2.2件であったのに対し、対象案件においては4.2件となり、対象案件が非対象案件に比べて約2倍多かった。

EPOを調査機関とする場合、X文献についての引用文献の数の平均は、非対象案件においては2.2件であったのに対し、対象案件においては1.8件となり、対象案件と非対象案件とで大差はなかった。A文献についての引用文献の数の平均は、非対象案件においては0.9件であったのに対し、対象案件においては2.8件となり、対象案件が非対象案件に比べて約3倍多かった。

本調査においては、JPO及びEPOの双方において、対象案件が非対象案件に比べて引用文献の数が多くなる傾向が見られた。その理由は、対象案件では、地域や作業言語を異にする5つの国際調査機関に所属する審査官が協働することにより多角的で幅広い調査が行われるため、1つの庁が単独で調査を行う非対象案件の場合よりもより充実した引用文献数になったものと考えられる。

表1 引用文献の数の比較

主庁	X or A	対象案件(件)	非対象案件(件)
JP	X	1.9	0.9
JP	A	4.2	2.2
EP	X	1.8	2.2
EP	A	2.8	0.9

(2) 非母国語文献採用率

次に、非母国語文献採用率の観点から、対象案件と非対象案件とを比較した結果を表2に示す。

本調査において、「非母国語文献」とは、JPO、CNIPA、KIPO及びUSPTOを調査機関とする場合は、それぞれ、日本語、中国語、韓国語及び英語以外の言語で記述されるものを「非母国語文献」とみなし、EPOを調査機関とする場合

は、英語、ドイツ語及びフランス語以外の言語で記述された文献を非母国語文献とした。「非母国語文献採用率」とは、国際調査報告においてクレーム1に対して引用されたX文献（A文献）の総数を分母とし、当該X文献（A文献）のうちファミリーを含めて上記の母国語の文献が存在しない文献（非母国語文献）の引用数を分子とした割合と定義した。例えば、JPOを調査機関とする場合で、クレーム1に対するX文献の総数が5件であり、その内訳が、英語の文献が2件、ドイツ語の文献が1件、フランス語の文献が1件、日本語の文献が1件である場合には、非母国語文献採用率は $4/5=80\%$ となる。EPOを調査機関とする場合は、非母国語の定義が異なるため、上記の例において非母国語文献採用率は $1/5=20\%$ となる。

表2において、「主庁」の欄は、国際調査報告が作成された調査機関（JPO又はEPO）を示し、「X or A」の欄は、クレーム1に対して引用された文献の特許性に関するカテゴリー（X文献又はA文献）を示し、「対象案件（%）」の欄は、「主庁」及び「X or A」に対応する本プログラム対象案件18件における非母国語文献採用率の平均を示し、「非対象案件（%）」は「主庁」及び「X or A」に対応する非対象案件18件における非母国語文献採用率の平均を示している。

表2に示す通り、JPOを調査機関とする場合、X文献についての非母国語文献採用率は、本プログラムの非対象案件では0%であったのに対し、対象案件では26.5%であった。A文献についての非母国語文献採用率は、非対象案件では3.9%であったのに対し、対象案件では18.3%であった。

EPOを調査機関とする場合、X文献についての非母国語文献採用率は、非対象案件では0%であったのに対し、対象案件では11.1%であった。A文献についての非母国語文献採用率は、非対象案件では1.1%であったのに対し、対象

案件では11.7%であった。

本プログラムによれば、作業言語が異なる五庁により調査が行われるため、言語に起因する主庁の調査能力の不足をpeer庁が補うことが可能になると考えられる。

例えば、主庁Aが非母国語である言語Bによる先行技術調査を不得意とする場合であっても、言語Bを母国語とするpeer庁Bが主庁Aに代わって言語Bによる調査を行うことができる。

本調査においては、JPO及びEPOの双方において、本プログラムの対象案件が非対象案件に比べて非母国語文献採用率が10ポイント以上増加した。この理由は、対象案件において協働調査によりワークシェアリングの効果が表れたことによると考えられる。特に、JPOにおいてはEPOよりも大幅な上昇が見られたが、この理由は、JPOは英語の文献も非母国語文献に含まれることや、EPOに比して非母国語の数が多い（日本は自国語が日本語1つに対して、欧州は英独仏3か国語）ことから、ワークシェアリングの効果がより顕著に表れたことによると考えられる。

表2 非母国語文献採用率の比較

主庁	X or A	対象案件 (%)	非対象案件 (%)
JP	X	26.5	0
JP	A	18.3	3.9
EP	X	11.1	0
EP	A	11.7	1.1

4. 2 庁間のばらつき

(1) 引用文献の主庁採用率

ここでは、主庁とpeer庁の引用文献を比較することにより、五庁で先行技術調査を協働して行った結果、どの程度ワークシェアリングの効果が出ているのか調査した。

図2は、peer庁が引用したX文献を主庁がどの程度採用しているか調査した結果である。横

軸は主庁を担当した庁を表し、縦軸は、peer庁がクレーム1に対して引用したX文献が、最終の国際調査報告において、X、Y、Aのいずれかの先行技術としていずれかのクレームに対して引用された割合（採用率）を表す。

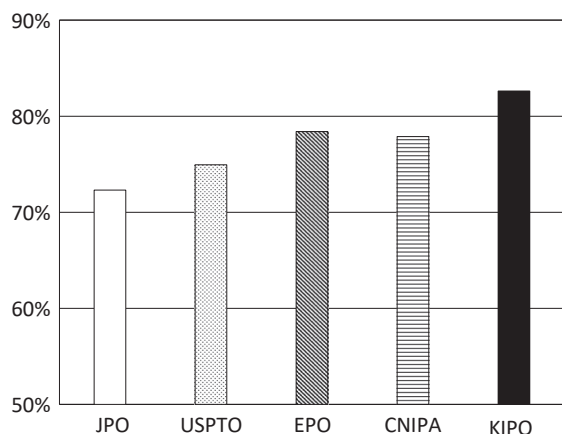


図2 peer庁でX文献として引用された先行技術の主庁におけるX、Y、A文献いずれかでの採用率 (%)

対象となる出願件数は、JPOが主庁を担当した案件が18件、他4主庁分がそれぞれ6件ずつであり、各出願の採用率を平均した値を示している。なお、クレーム数が各々異なる複数の出願を公平に比較するために、本調査では、peer庁がクレーム1に対して引用したX文献に限定して集計を行った。peer庁がクレーム1に対するX文献を挙げていない出願については、集計から除外した。以降も同様である。

図2から、peer庁が挙げたX文献は、概ね7割前後の割合で最終の国際調査報告において採用されていることがわかった。

より詳細に各庁の傾向を見るべく、上記の視点を変えてpeer庁が引用したX文献について、主庁が最終の国際調査報告において採用しなかった割合を調査した結果が図3である。

横軸は主庁を担当した庁を表し、縦軸はpeer庁がクレーム1に対して引用したX文献を主庁が全クレームに対して最終の国際調査報告で

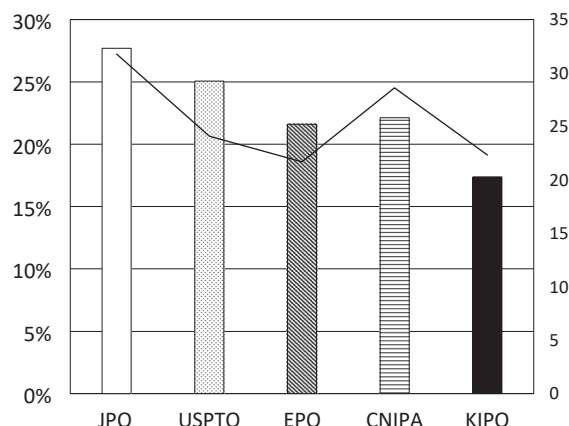


図3 peer庁でX文献として引用された先行技術文献が主庁で採用されなかった割合（スルー率%）

X、Y、Aのいずれとしても採用しなかった割合（スルー率）を表す。また、スルー率のばらつき（標準偏差）を折れ線グラフ（右軸）で併せて表す。

図3から、五庁の中では、KIPOが最もスルー率が低く（採用率が高く）、JPOが最もスルー率が高い（採用率が低い）ことが分かる。なお、JPOは対象とした出願の件数は他の4庁よりも3倍多い割には却ってばらつきが大きくなっており、JPOにおいては、担当する審査官によってpeer庁の結果を採用する場合と採用しない場合が混在している可能性がある。

更に図3の調査結果を、X文献同士の比較に着目して集計し、結果を図4に示す。

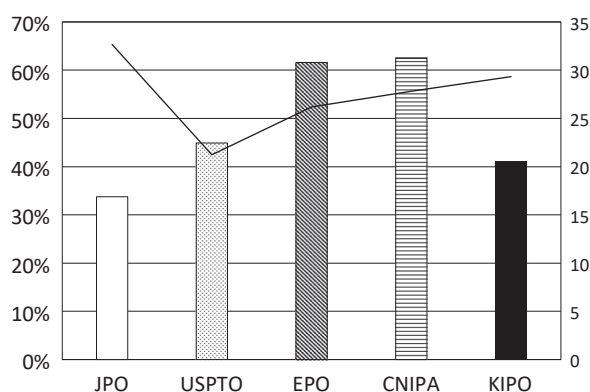


図4 peer庁がX文献とした先行技術文献の主庁でのX文献としての採用率 (%)

横軸は主庁を担当した庁を表し、縦軸はpeer庁がクレーム1に対してX文献とした先行技術文献を、主庁がクレーム1に対するX文献として引用した割合（X文献としての採用率）を表す。また、採用率のばらつき（標準偏差）を折れ線グラフで併せて表す。このグラフから、CNIPA及びEPOの各特許庁では他の3庁がX文献とした先行技術文献の採用率が高いものの、KIPOは低く、JPOはさらに低くなることがわかった。

(2) 特許性判断

これまでの調査結果をさらに深掘りするため、新規性・進歩性の判断が庁間でどの程度異なるのかについても調査を行った。

ここでは、各特許庁が対象案件のクレーム1の新規性・進歩性の有無をどのくらいの割合で認定しているのか集計した。

図5、6及び7は、JPO主庁分18件、他4つの主庁分各6件、計42件の対象出願について、庁毎に、最終の国際調査報告においてクレーム1をどのように認定したかを集計した結果である。

まず、図5では、五庁が主庁を担当した場合の判断を集計した結果をまとめた。

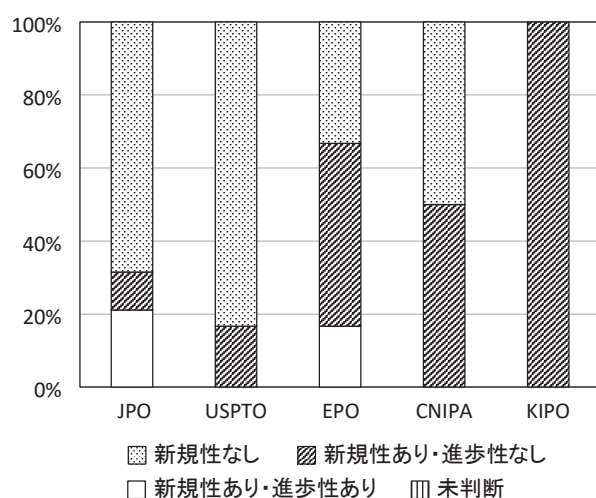


図5 各庁の特許性判断の割合（主庁で集計）

図5では、特許庁毎の特許性判断の傾向に大きなばらつきがあることが読み取れる。JPOやEPOが主庁として新規性・進歩性ありと判断したのは対象案件の約2割であった。その一方で、調査対象とした出願の中では、その他の庁は、主庁として特許性を認めたものが他庁に比べて少ないようである。またKIPOは、主庁として調査対象とした中では、進歩性無しの判断を行っており、他庁と異なる判断傾向を示している。

次に、上記42件の対象出願について、peer庁を担当した庁毎に、peer庁として発行した調査結果でクレーム1の特許性がどのように判断されたかを集計した。結果を図6に示す。

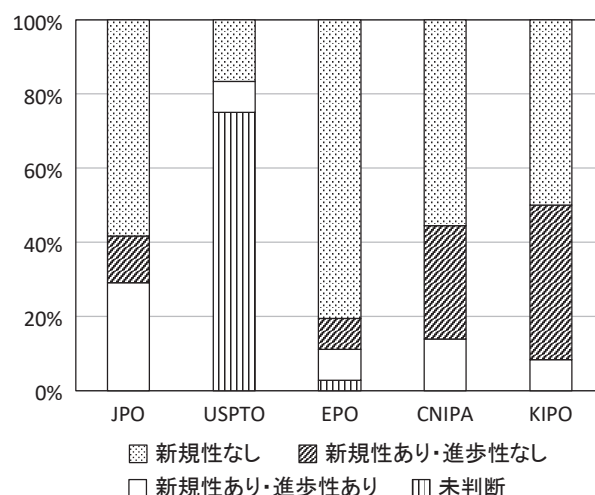


図6 各庁の特許性判断の割合（peer庁で集計）

図5と図6とを比較すると、JPOは、主庁を担当した案件とpeer庁を担当した案件とでそれほど傾向は変わらなかったが、EPOは、主庁を担当した案件よりもpeer庁を担当した案件において新規性なしの判断をする案件が増えており、EPOがpeer庁を担当すると、厳しめの判断をする傾向がみられた。また、KIPOは主庁としてもpeer庁としても、進歩性なしと判断を下す割合が五庁中で最も高かった。

なお、USPTOは主庁を担当した場合に、新規性なしと判断した割合が五庁の中で最も高

かったが、peer庁を担当する場合は、特許性の判断をせず白紙に近い状態の調査結果を作成している案件が多かった（75%）。

最後に、各庁の主庁・peer庁としての特許性判断を集計したもの、つまり、図5と図6の結果を合算した結果を図7に示す。上記の計42件の対象出願について、最終の国際調査報告におけるクレーム1への特許性判断とpeer庁の調査結果におけるクレーム1への特許性判断とを同列に扱って、計210回行われた特許性判断を庁毎に集計した結果である。

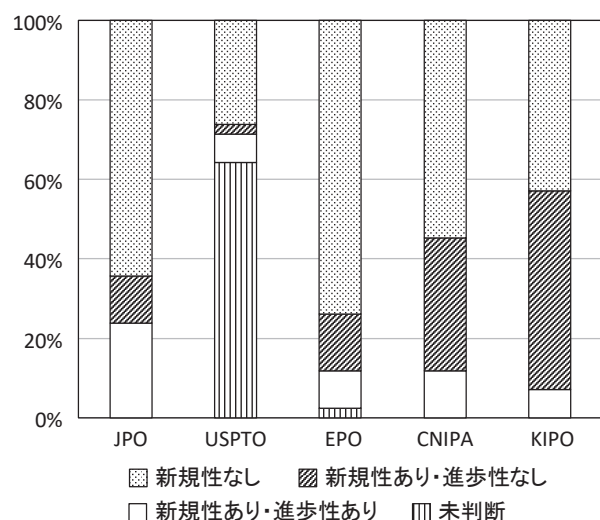


図7 各庁の特許性判断の割合（主庁・peer庁限定無しで集計）

図7においても、特許庁毎の特許性判断の傾向に大きなばらつきがあることが読み取れる。

JPOは全体の2割以上の案件に対し新規性・進歩性ありの判断を下しており、他庁に比べて高い割合を示している。また、USPTOは主庁、peer庁の判断を合わせると65%程度の案件について未判断であることがわかった。

5. まとめ及び提言

まず、本プログラムによる国際調査報告における先行技術文献の数は、主庁がJPOの場合、通常の国際調査報告に対し約2倍に増えた。そ

のため、本プログラムによる国際調査報告では従来の国際調査報告よりも、発見される先行技術文献の数が増えることが予想される。また、peer庁が挙げたX文献が、概ね7割前後の割合で最終の国際調査報告において採用されていることから、各国移行後に新たな先行技術文献を引用する拒絶理由通知は減少することが期待されるため、国際調査報告の質（或いはその価値）は高まると考えられる。本プログラムの目的の一つにPCT出願における質の高い成果物（国際調査報告及び見解書）を作成することが挙げられており、本稿の調査結果は、本プログラムがその目的を一定程度達成し得るものであることを示している。

次に、本プログラムによる国際調査報告における先行技術文献として非母国語文献を採用する割合は、主庁がJPOの場合、EPOの場合のいずれにおいても、通常の国際調査報告より増えた。したがって、本プログラムによる国際調査報告は、従来のものよりも、主庁にとっての非母国語文献の引用数が増えるものと予想される。発見される先行技術文献において非母国語文献の割合が多いことは、先行技術文献の調査範囲が広がっていることを意味し、権利の安定性が高まることが期待される。検索に用いる言語を五庁である程度分担していると考えるのであれば、本プログラムの目的の一つである、IP5によるワークシェアリングの効率向上が実現できていると捉えることができる。

一方、peer庁がXと判定した先行技術文献に対し、主庁がX、Y及びAのいずれも付与せず、当該文献の特許性を判断しないケースが一定数（15%～30%程度）あった。また、peer庁がXと判定した先行技術文献に対し、主庁もXと判定したものは30%～60%程度であった。

まず、これらの2つの数値と、図5、6及び7の結果から、五庁間における特許性の判断には大きなばらつきがあると考えられる。各庁の

特許性の判断にばらつきが大きかったり、ある庁が主庁を担当した場合とpeer庁として担当した場合での審査の厳しさが異なったりすると、最終的に作成される一つの国際調査報告の質が担保されないおそれがある。また、各国特許独立の原則が適用されるといっても、特定の特許庁が作成する国際調査報告に期待し、国際調査機関の選択が集中する「フォーラムショッピング」的な現象を招きかねない。現に本プログラムにおいても、受理官庁としての件数では、米国216件、欧州32件、韓国26件であるのに対して、調査機関の選択は米国、欧州、韓国は上限100件まで達したのに対して、受理件数が欧州や韓国より多かった日本は上限には達しなかった。件数の上限設定がされている中ではあるが、例えば、USPTO・KIPOは日本を国際調査機関として選択可能であるにもかかわらず¹¹⁾、このように調査機関の選択には偏りが見られた。

また、米国はpeer庁を担当する場合、約75%の国際調査報告において、特許性の判断をせずに白紙に近い報告書を作成していた。これは、主庁とpeer庁とが協働して、特許性に関する判断を行うという本プログラムの目的に沿っているとは言えない。すなわち、本プログラムは、五庁全てが1つの国際調査報告の作成過程に関与することで、品質の高い国際調査報告が実現され、国際調査報告と各国段階での審査結果との一致や確度の高い予見性を期待するユーザーに応えることが期待されるプログラムである。それにもかかわらず、実質的に国際調査報告の作成過程に参加していない国が存在するということは、五庁全てが1つの国際調査報告の作成過程に関与するという本プログラムの前提と期待を崩しかねない。

目下、進歩が著しい技術、例えばAI技術等のように、各国の審査基準がまだハーモナイズされていない分野もある。そのような分野の特許出願が、国内移行後にその技術で先進的な国

(例えば米国)の特許庁において、どのような審査結果を受けるのかについて、国内移行手続き前に予め知りたい場合も考えられる。加えて日本から米国への出願は、資料¹²⁾によると、IP5の中で最も多い外国出願先でもある。そのため、米国には今後peer庁として参加する際にも十分な調査を行い、協働調査に協力することを期待したい。

上記の他に、ユーザーである出願人が本プログラムを申請するか検討する際に持つ観点として、五庁の調査結果により権利化の予見性が高まったか(各国移行後に新たな文献が出る可能性は下がったか)という点が挙げられる。

ここで、出願人の立場としては、peer庁から挙げられた文献に対して主庁が特許性を判断したことが明示されることを期待する。

例えば、peer庁でXが付与された文献に対し、主庁では、少なくともA文献として判断することあるいは考慮不要といったフラグ或いはマーク等を付与すれば、少なくともその主庁の国に移行した後の拒絶理由においてX文献として扱われるか否か等の参考になる。但し、この期待に関しては、最終の国際調査報告を作成する審査官に対して、peer 4庁の調査報告を吟味する負担増が危惧される。特に各peer庁から多数の文献を受け取った場合には顕著である。そのため、peer庁が真に判断が必要と考えられる文献に絞った報告書を作成することが重要であり、これにより、最終庁・peer庁・ユーザー三方に対する有用かつ高品質な国際調査報告になるものとする。

国内移行後、国際段階で挙げられなかった新たな先行技術文献で拒絶を受けるといった状況は出願人として避けたい。そのため、本プログラム上の案件であれば少なくともIP5の国々に展開した場合、peer庁作成の調査報告及び最終の国際調査報告にない新たな先行技術文献は、少なくとも新規性については引用されないとい

う前提条件が明示されれば、各国移行要否の判断材料となり、出願人は益々利用価値を感じるであろう。その実現のためには、現状には無いとされている、最終の国際調査報告について、IP5で合意を得るプロセスが必要であろう。そしてそのプロセスがうまく機能すれば、本プログラムに申請した案件については各国の国内段階において、主庁が作成した最終の国際調査報告で引用された文献あるいは見解を踏まえた審査が行われるといったことも期待されるだろう。EPOは、国際段階の調査機関である場合にその国際調査報告が自動的にEP国内移行後の実質初回の拒絶理由となる規則161/162に基づく通知を行う制度を有しているが、各国移行後の権利化の予見性をさらに高めるという観点であれば、IP5による特許性見解の最終合意が得られた案件に関しては、それと同様の制度を各国に設けることが考えられる。

或いは、最終の国際調査報告に各国が合意できないのであれば、国際調査報告及び各国のpeer庁の調査結果に基づき、出願人の要請等に応じる形で、peer庁が再度見解書を作成して出願人に提供することにより、各国移行要否判断に資するものを発行することも一案である。

また、このようなプログラムでは、主庁にとっての非母国語文献などがpeer庁により抽出されることもあり、先述したように必然的に総先行文献件数が増加する。この非母国語文献の抽出は特許権の有効性を強固にする本プログラムの最大の特色の一つであるが、同時に、出願人が米国で国内移行する場合にはこれらをIDS手続きするかどうか検討する必要がある。仮に五庁全ての引例をIDS手続きする場合、かなり煩雑であるし、代理人の手数料もかさむことが予想される。そこで、本プログラムに申請した案件で引用された全ての先行技術文献は、日米協働調査試行プログラム¹³⁾のように、自動的に庁間で連絡がなされ、出願人側ではUSPTOに対し

てのIDSが不要になるといった利点も示されれば、手続きの観点からも出願人にとって、より一層魅力的なプログラムになると考える。

6. おわりに

各国の特許制度にはそれぞれの特色・利点がある。更にPLT発効により、各国の特許出願から権利化までのプロセスを共通化しようとする仕組みも整備されつつある。今後更にこの動きは加速していくであろうし、他国の優れた制度を互いに導入しようという機運も高まりつつあるように思われる。

その一方で、権利化プロセスの効率化・審査官のワークシェアリングといった潮流に鑑み、出願人が選択した案件のみ対象となる、参加国に対しての限定プログラムとして（件数限定や有料化などの条件付き等でも構わない）申請・利用できるよう、本プログラムの進化に期待したい。

なお、本稿を検討する中で、主庁が最初に作成する「仮の国際調査報告及び見解書」はPATENTSCOPEの包袋で公開されていなかったため、主庁の引用文献や特許性判断がpeer庁の調査結果の前後でどのように変化し最終の国際調査報告に反映されたのかを調査することが困難であった。今後の情報公開のあり方について、改善の余地があると考ええる。

現在、本プログラムの検証がPCT作業部会、IP5によって行われているが、各国移行後の審査結果などを踏まえてなされるため、2022年6月まで検証期間が延長されている¹⁴⁾。本稿が、この検証と今後の制度設計に活かされれば、幸甚である。

注 記

- 1) 特技懇 292号「WIPOにおけるPCT関連業務について」2019年1月28日、
https://tokugikon.smartcore.jp/tokugikon_shi

- 2) PCT作業部会（第6回）
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_22_rev.pdf
- 3) 2011年3月のPCT-MIA資料によると、PCT協働調査プログラムは、2009年にEPOがIP5の枠組みで提案を行ったとされている。第1回は2010年に、第2回は2012年にEPO、USPTO及びKIPOが協働して実施したとされる。そこで作成された国際調査報告は質の向上が見られたとされている（前掲注2）参照）。
- 4) IP5について：
<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/index.html>
- 5) <https://www.fiveipoffices.org/about>
- 6) 2016年IP5の長官合意（前掲注3）参照）：
<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/kaigou2016.html>
- 7) 本プログラムの手続きの流れ：
<https://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html>
- 8) 前掲注7）
- 9) IP5各庁の担当状況及び対象案件の技術分野についての件数内訳：
https://www.fiveipoffices.org/activities/ws/pct/csepilot/csepilot_index
- 10) PATENTSCOPEの詳細検索：
<https://patentscope2.wipo.int/search/ja/advancedSearch.jsf>
- 11) 「PCTにおける各国ユーザーの国際調査報告の評価及び国際調査機関の選択基準に関する調査研究報告書」（平成28年3月、一般社団法人AIPPI・JAPAN/平成27年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業）：
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h27_report_04.pdf
- 12) 特許行政年次報告書2020年版（1-1-22図等）によると、日本からなされる外国特許出願は、IP5では米国が最も多い（約8万5千件/2018年）。
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html>
- 13) 日米協働調査試行プログラム
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/nichibei.html>
- 14) PCT作業部会（第13回）
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_13/pct_wg_13_13.pdf
（URL参照日は全て2021年7月17日）

（原稿受領日 2021年8月11日）